



TITLE:

# <判例研究>医薬品の製法発明と均等論 [マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決]

AUTHOR(S):

愛知, 靖之

---

CITATION:

愛知, 靖之. <判例研究>医薬品の製法発明と均等論 [マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決]. L & T : Law & Technology 2017, 74: 75-83

ISSUE DATE:

2017

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/226818>

RIGHT:

発行元の許可を得て登録しています.; 発行元の許諾条件により本文ファイルは 2018-07-01 に公開.

## 判例研究▷

## マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決

## 医薬品の製法発明と均等論

知的財産高等裁判所（特別部）平成28  
年3月25日判決（平成27年（ホ）第10014  
号）特許権侵害行為差止請求控訴事件  
▲（本誌72号66頁参照）

京都大学教授 愛 知 靖 之

## 1 事案の概要

本件は、発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（以下、これを「本件特許権」といい、同特許権に係る特許を「本件特許」という）の共有者の一人であるX（原告・被控訴人）が、Y<sub>1</sub>（被告・控訴人）の輸入販売に係るマキサカルシトール原薬およびY<sub>2</sub>ら（被告・控訴人）の販売に係る各マキサカルシトール製剤の製造方法（以下、まとめて「Y方法」という）が、本件特許の請求項13に係る発明（この発明は訂正を経ており、以下、「訂正発明」という）と均等であり、その技術的範囲に属するから、Y方法により製造した製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、Yらの製品の輸入・譲渡の差止め等および廃棄を求めた事案である。

なお、Xは、活性型ビタミンD<sub>3</sub>誘導体である新規物質マキサカルシトール等について特許権をもっていたが、同特許権は、存続期間の延長登録を経て、平成22年12月26日に存続期間が満了している。本件特許は、このマキサカルシトールを含む化合物の製造方法に関するものである。

また、訂正発明とY方法の間には、出発物質および中間体の炭素骨格が、訂正発明ではシス体のビタミンD構造であるのに対し、Y方法ではトランス体のビタミンD構造である点に相違がある。

原審（東京地判平26・12・24（平成25年（ワ）第4040号）〈裁判所HP〉（本誌67号129頁参照））は、Y方法が訂正発明と均等であることを認めXの請求

を全部認容したため、Yらが控訴した。

## 2 判 旨

## (1) 第1要件

「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段……とその効果……を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（……訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程

〔判例研究〕 知財高判平28・3・25〔均等論〕

大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時……の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない」。

「訂正明細書には、訂正発明の効果について特に記載されていないが……、訂正発明の課題は、従来技術に開示されていなかったマキサカルシトールの側鎖を有するビタミンD誘導体又はステロイド誘導体の新規な製造方法を提供すること自体にあることからすれば、訂正発明の効果とは、従来技術に開示されていなかった新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンD誘導体又はステロイド誘導体を製造できると認められる」。

「当該新規な側鎖の導入方法は、出発物質又は中間体がシス体であるかトランス体であるかに

よって異なるものではなく、シス体又はトランス体の安定性、精製容易性や工程数の違いも、訂正発明の本質的部分に関わる部分ではない。訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外の作用効果の点で相違する部分があることは、訂正発明の本質的部分を共通に備えていることを否定する理由とはならない」。

## (2) 第5要件

「特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における『特段の事情』に当たるものということとはできない。

なぜなら、①……特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲に記載された構成以外の構成であっても、特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び、その理は、出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ、出願時に容易に想到することができたことのみを理由として、一律に均等の主張を許さないこととすれば、特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとする事となる。また、②……先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。これに対し、特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は、当該特許の有効期間中に、特許発明の本質的部分を備えながら、その一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを、特許請求の範囲と明細

書等の記載から容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法理は、特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れるものとする、社会一般の発明への意欲が減殺され、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって、上記に述べた状況等に照らすと、出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない」。

「もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における『特段の事情』に当たるものといえる。

なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、特許請求の範囲を記載する際に、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができ、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである」。

「本件においては、出願人が訂正明細書において訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD

構造とする発明を記載しているとみることはできず、出願人が出願時に訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を認識していたものと客観的、外形的にみて認められないから、出願人が特許請求の範囲に……トランス体のビタミンD構造とする構成を記載しなかったことが、第5要件における『特段の事情』に当たるものということとはできない」。

### 3 研究

#### (1) 本判決の意義と本件の特徴

本判決は、知財高裁大合議として均等論に正面から取り組み、特に第1要件と第5要件について踏み込んだ一般論を提示した点に大きな意義がある。また、本件の事案としては、新規物質であるマキサカルシトールに係る物質特許自体は存続期間が満了しているのに対し、訂正発明は当該物質の製造方法を提供する製法発明であったところ、明細書には発明の具体的な効果に関する明確な記載がなかった点に特徴がある。

#### (2) 第1要件

##### (ア) 本質的部分の把握の仕方

##### (A) 構成要件区分説 vs. 解決原理同一説

第1要件の理解については、従来、特許発明の構成要件を本質的部分と非本質的部分に区分したうえで「特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等の異なる部分が、特許発明の本質的部分ではないとの意味と解する」見解（「構成要件区分説」と呼ぶ）と「置換された部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることをいうと解する」見解（「解決原理同一説」と呼ぶ）の対立があるといわれてきた<sup>1)</sup>。しかし、前者の見解も「本質的部分」は特許発明の解決課題と解決原理・手法に基づいて認定するものであり、この点で両説に有意な違いはない<sup>2)</sup>。従来の裁判例の多くも、本質的部分を「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部

1) 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系(4)〔知的財産関係訴訟法〕』190頁～192頁。



〔判例研究〕 知財高判平28・3・25〔均等論〕

分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分」と定義するなど<sup>3)</sup><sup>4)</sup>、実務上は第1要件の把握の仕方には大方の一致があった。

ただし、理念型としての構成要件区分説と解決原理同一説の間には、本質的部分の認定手法について、少なくとも理論上は次のような相違がある<sup>5)</sup>。理念型としての構成要件区分説は、被疑侵害物件との対比を行う前に、まず特許発明の解決課題、解決原理・手法のみに着目して「本質的部分」と「非本質的部分」を完全に区別し、その後で、特許発明と被疑侵害物件の間で相違する部分が前者なのか後者なのかを判断する手法である。したがって、本質的部分の認定自体は、被疑侵害物件との対比を行わず、特許発明のみに着目して行われることになる。この立場では、相違部分が本質的部分であれば、たとえそれがいかに些細な相違にすぎないとしても常に均等論の適用は否定され、反対に、相違部分が非本質的部分であれば、たとえそれがいかに大きな相違であったとしても常に均等論適用が肯定されることになる。相違の程度は重視されないのである。他方、理念型としての解決原理同一説は、本質的部分を認定する際

に、特許発明・被疑侵害物件の対比を行い、両者の相違が解決課題と解決原理・手法の相違をもたらすと評価できるような部分を「本質的部分」と判断する手法である。したがって、相違する部分があってもなお、被疑侵害物件が全体として特許発明の解決課題・解決原理と同一なのであれば、結果として当該部分は非本質的部分と認定され、もはや同一ではないと評価できるのであれば、結果として当該部分は本質的部分と認定されることになる。この立場では、相違の程度が重要な考慮要素と位置づけられることになる。

## (B) 本判決の理解

本判決は、知財高裁大合議判決として初めて、明確に構成要件区分説を退け、解決原理同一説をとることを明言した。特許発明の解決課題と解決原理・手法のみをみて本質的部分を認定する構成要件区分説に立つようにもみえる判示も随所にみられるが、解決原理の同一性が判断の決め手になっている<sup>6)</sup>ことは明らかである。

また、「①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され……、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと

2) 大瀬戸豪志「等価理論（均等論）の現在」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』128頁～130頁。北原潤一「中空ゴルフクラブヘッド事件控訴審判決」AIPPI54巻12号741頁～743頁も、構成要件区分説に立ちながら、本質的部分と非本質的部分の区分は形式的に行うのではなく、課題解決原理の抽出に基づき、実質的に行う必要があるとし、抽出された課題解決原理の内容によっては、特定の構成要件やその組合せそのものになる場合もあれば、構成要件を上位概念化したものになる場合もあるとしており、実際の判断においては解決原理同一説とさほど大きな違いは生じないように思われる（東海林保「クレーム解釈(2)―均等論、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」高林龍ほか編『現代知的財産法講座Ⅱ知的財産法の実務的發展』54頁～55頁も参照）。

3) 東京地判平11・1・28判時1664号109頁（徐放性ジクロフェナクナトリウムⅡ事件）。同旨、大阪地判平10・9・17知的裁集30巻3号570頁（徐放性ジクロフェナクナトリウムⅠ事件）、名古屋地判平15・2・10判時1880号95頁（圧流体シリンダ事件）、知財高判平20・4・23（平成19年（知）第10096号）〈裁判所 HP〉〔人工魚礁の構築方法及び人工魚礁事件〕、知財高判平24・9・26判時2172号106頁（本誌58号103頁参照）〔医療用可視画像の生成方法事件〕、知財高判平25・6・6（平成24年（知）第10094号）〈裁判所 HP〉（本誌61号99頁参照）〔パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件〕、知財高判平25・4・25（平成24年（知）第10080号）〈裁判所 HP〉（本誌61号96頁参照）〔飲料ディスプレイ用カートリッジ容器事件〕、知財高判平27・5・28（平成26年（知）第10112号）〈裁判所 HP〉（本誌69号128頁参照）〔パチンコ台取付装置事件〕など多数。

4) なお、本判決が、このように従来の裁判例で用いられることの多かった「当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分」という表現ではなく、「従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」という表現を用いたのは、本判決が、『解決手段（課題解決手段）』とは、特許発明として開示された具体的な構成、すなわち特許請求の範囲に記載された構成要件そのものを意味するものと、『技術的思想』とは、そのような具体的な構成を基礎づける上位概念としての課題の解決原理を意味するものと整理したためであり、「その内容自体は、従来と異なるものではない」と説明されている（「本件解説」本誌72号70頁）。

5) 以下、詳細は、高林龍ほか「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラム―明細書、特許請求範囲、そして保護範囲―」〔田村善之講演〕別冊パテント13号234頁～235頁参照。

評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される」と説示したことも本判決の大きな特徴であるが、解決原理同一説からは、この点も次のように正当化できる。すなわち、①のように特許発明の技術的貢献度が大きい場合には、クレームと被疑侵害物件との間に相違があってもなお、両者の解決課題と解決原理・手法が同一と評価できる場合が多くなり、結果として、相違部分は非本質的部分として第1要件充足と判断されやすいといえるし、②のように特許発明の技術的貢献度が小さい場合には、クレームと被疑侵害物件との間に相違があれば、それだけで両者の解決課題や解決原理・手法が同一と評価できなくなる場合が多くなり、結果として、相違部分は本質的部分として第1要件不充足と判断されやすいといえる。従来技術に比して特許発明がもたらした技術的寄与・貢献の程度が大きければ大きいほど保護の範囲は広がるのである。反対に、理念型としての構成要件区分説からは、①の場合には、特許発明の貢献度が大きいほど特許発明に占める本質的部分の割合が大きくなり、かえって第1要件を充足しにくくなり<sup>7)</sup>、②の場合には、特許発明の貢献度が小さいほど特許発明に占める非本質的部分の割合が大きくなり、かえって第1要件を充足しやすくなってしまう。そもそも、クレームの構成要件を機械的に本質的部分と非本質的部分に区別する理念型としての構成要件区分説は、クレームの一部を上位概念化するという発想とはなじみにくく<sup>8)</sup>、この発想は、技術的思想という観点から特許発明全体を視野に

入れる解決原理同一説と親和的であるといえよう。

理念型としての構成要件区分説などおおよそ余地はない<sup>9)</sup>が、知財高裁大合議判決として、解決原理同一説が確認されたことの意義は小さくはなからう。

#### (イ) 本質的部分の認定材料

以上のような意味での本質的部分は、原則として明細書の記載に基づいて認定しなければならず、明細書に記載のない公知技術を参酌することにより、均等論の適用範囲を広げることは許されない<sup>10)</sup>。さもなければ、出願人・特許権者が出願により開示した範囲を超えて、特許権の効力が及んでしまう。均等論は、あくまで「出願により自身の発明を開示・公開した者にのみ、これと引き替えに権利保護を認める」という特許制度の基本枠組みを前提とする理論である。したがって、特許権者側で、明細書に開示されていない解決課題や解決原理・手法が本質的部分であると主張することは許されないし、明細書に開示されている解決課題や解決原理・手法がすべて本質的部分ではないと主張することも許されない。

確かに、明細書に開示されていない公知技術や審査経過を参酌して、本質的部分を認定した多数の下級審裁判例は存在するものの、これらは均等論の適用範囲を限定する方向で斟酌したものすぎない<sup>11)</sup>。明細書外の公知技術の斟酌が一切許さないとすると、明細書への公知技術の記載が不十分であればあるほど、特許発明と公知技術の差が大きなものとなされ、発明の貢献度が過大に評価された結果、保護の範囲が不当に広がってしまう<sup>12)</sup>。

6) 本判決は、特許発明における本質的部分を「従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」ととらえたうえで、「特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない」と述べているところ、前掲〈注4〉のとおり、本判決は「技術的思想」とは、……課題の解決原理を意味するもの」と理解している。

7) 相違部分が本質的部分であれば、それだけで第1要件は充足しないため、特許発明全体が本質的部分と認定されると、少しでも置換を行えば、およそ均等論は適用できないことになってしまう。

8) ただし、構成要件区分説の中には、クレームの上位概念化を認める立場もある（前掲〈注2〉参照）。

9) すでに最三小判平10・2・24民集52巻1号113頁〔ボールスプライン最高裁判決〕の調査官解説でも、解決原理同一説が妥当であることが明示されていた（三村量一「判解」最判解民事篇平10年度(L)141頁）。

10) 田村善之『特許法の理論』94頁～101頁（初出「均等論における本質的部分の要件の意義—均等論は『真の発明』を救済する制度か?」知的財産法政策学研究会22号55頁以下）、大瀬戸・前掲〈注2〉131頁など。

11) 詳細は、田村・前掲〈注10〉101頁～104頁参照。

〔判例研究〕 知財高判平28・3・25〔均等論〕

このような事態を避けるためにも、適切に保護範囲を限定する方向で明細書外の公知技術を参酌することは認められるべきである。

本判決も、「本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて」認定されるべきことを確認している。さらに、「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時……の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである」と述べているものの、そのような場合には、「特許発明の本質的部分は、……より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなる」と説き、例外的に明細書に開示されていない公知技術を参酌することも許されるが、あくまで均等論の適用範囲を限定する方向で斟酌されるにすぎないことも明確にしている点に意義がある。

#### ウ) 本件における本質的部分の認定

(1)でも述べたように、本件において、「訂正明細書には、訂正発明の効果について特に記載されていない」。そうすると、本件は、(2)(イ)で述べた「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時……の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合に」該当し、明細書外の公知技術を斟酌した結果、均等論の適用範囲が限定される可能性も出てくる。しかし、本判決では、このような場合には該当しないととして、原則どおり、明細書の記載に基づいて本件発明の解決課題と解決原理・手法を明らかにし、これを本質的部分の認定に用いている。本件における明細書の記載（明細書に開示された公知技術との対比など）からは、訂正発明の特徴がマキサカ

ルシトールを含む化合物の新規な製造方法を提供するという点にあり、このような従来技術にみられない新たな製造方法を生み出したという点こそが本件発明の技術的思想そのものであるということが読み取れる以上、それ以上の具体的な発明の効果が明細書に開示されていなくとも、新たな製造方法それ自体さえ開示されていれば、解決課題や解決原理・手法を特定するのに十分だとの評価があったのであろう<sup>13)</sup>。

本件訂正発明の解決課題や解決原理・手段は、従来技術にみられない新たなマキサカルシトールの製造方法<sup>14)</sup>を提供することにあるところ、このような製造方法（新規な側鎖の導入方法）を用いるのであれば、出発物質・中間物質がシス体であるかトランス体であるかの相違があってもなお、両者の解決課題や解決原理・手法は同一であると評価された。その結果として、出発物質・中間物質がシス体であるという部分は非本質的部分となり、第1要件を充足すると判断されたのである<sup>15)</sup>。

なお、本判決における以上のような評価は、第2要件における判断においても基本的に踏襲されており、本件発明（訂正発明）の作用効果は、このような方法でマキサカルシトールを製造できるということそれ自体にあると認定されている。

以上のように、本件では、製法発明が問題となっているところ、特定の製法を用いることにより発揮される具体的な効果ではなく、特定の方法で製造できるということ自体が発明を特徴づける効果であったという事案であり、そのため製造方法の記載のみで「発明の効果」が認定できたという事情があった。したがって、当然のことながら、「発明の効果」の記載のないケース一般に妥当する（均等論が肯定される）ものではないし<sup>16)</sup>、場合によっては開示要件違反にあたることもあり得ると

12) 「本件解説」前掲〈注4〉71頁。

13) 田村善之「本件判批」IPマネジメントレビュー22号26頁～27頁。

14) これによって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったようである。

15) これに対して、原審では、「訂正発明は、従来技術に比して、マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質を製造する工程を短縮できるという効果を奏するものと認められる」とされている。ただし、いずれにせよ、原審でも、出発物質および中間体がシス体であるかトランス体であるかは、課題解決手段において重要な意味をもつものではないと判断されている。

16) 田村・前掲〈注13〉27頁。



思われる。

### (3) 第5要件

#### (ア) 従来の裁判例・学説

従来、裁判例・学説においては、出願時同効材（出願時における当業者を基準に置換可能性・容易想到性を充足する部材等）がクレームに記載されなかったという一事をもって、直ちに第5要件不充足として均等論適用を否定することに反対する立場が優勢であった<sup>17)</sup>。先願主義の下、すべての出願について、ありとあらゆる侵害態様を予測したうえでの完全なクレーム作成を出願人に要求することはできない、あるいは、社会的にみてもあまりに大きなコストがかかるというのがその根拠である。被疑侵害者の側が、クレームや明細書をみたうえで、クレームの間隙をついた実施態様を選択できることとの均衡上、出願時に存在していた同効材をクレームに記載しなかったからといって、出願人・特許権者の保護を被疑侵害者よりも劣後させるべきではないというわけである。

他方で、出願時に存在していた同効材について、当業者であればこれをクレームに記載することが可能であったにもかかわらず、出願人が記載を行わなかった場合に、均等論の適用を否定すべきであるという立場もあった<sup>18)</sup>。これらの立場も、あらゆる侵害態様を予測した完璧なクレーム作成を要求しているわけではない。たとえ特定の技術が出願時に現に存在していたとしても、当業者に

とって容易想到性がなく、これを包含した形でクレームを記載することができなかった場合には、これを行わなかった出願人に対し帰責性を認めることはできない。反対に、当業者がその存在を知り得、置換容易な同効材を同じく当業者である出願人自身がクレームに記載することは何ら不可能ではなかったはずである。それゆえ、あえて記載を行わなかったことが、外形的に、クレームから当該同効材を「意識的に除外した」と評価され、均等論の適用が否定されてもやむを得ないというのが均等論適用を否定する見解の根拠である。あるいは、この見解の背後には、技術的範囲画定の基礎となるクレームをできる限り明確化させるという意図があるのかもしれない。

#### (イ) 本判決の立場

以上のような状況の中、本大合議判決は、出願時同効材をクレームに記載しなかったことが直ちに第5要件不充足との帰結をもたらすわけではないと論じる。その理由として、まず、「①……特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲に記載された構成以外の構成であっても、特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び、その理は、出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ、出願時に容易に想到することができたことのみを理由として、一律に均等の主張を許さないことと

17) たとえば、前掲〈注3〉名古屋地判15・2・10（圧流体シリンダ事件）、名古屋高判17・4・27（平成15年(※)第277号）（裁判所HP）〔同控訴審〕、知財高判18・9・25（平成17年(※)第10047号）（裁判所HP）〔エアマッサージ装置事件〕。設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」牧野利秋判事退官『知的財産法と現代社会』314頁、設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展開」金判1236号56頁、塩月秀平「技術的範囲と均等」前掲・牧野退官106頁、布井要太郎「均等論の適用要件」知財管理55巻13号203頁、田村・前掲〈注10〉105頁～106頁、110頁～112頁、岩坪哲「クレームアップされざる技術は意識的除外されたか」飯村敏明判事退官『現代知的財産法 実務と課題』669頁～670頁など。

18) たとえば、東京高判11・6・24（平成10年(※)第1861号）〔カートリッジ事件〕、知財高判17・12・28（平成17年(※)第10103号）（裁判所HP）〔施工面敷設ブロック事件〕、知財高判21・8・25判時2059号125頁（本誌46号80頁参照）（切削方法事件）、前掲〈注3〉知財高判24・9・26〔医療用可視画像の生成方法事件〕。三村・前掲〈注9〉156頁、大野聖二「均等論における本質的部分及び意識的除外」知財管理54巻9号1345頁、大瀬戸・前掲〈注2〉221頁、高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」日本工業所有権法学会年報38号56頁～57頁、68頁～69頁、愛知靖之『特許権行使の制限法理』188頁～195頁。そのほか、中山信弘『特許法〔第3版〕』474頁も、「出願時に存在していた同効材については、その同効材への置換が当業者にとって容易であるならば、特許請求の範囲に記載しておくべきであるのにあえて記載しなかったということは、第5要件にいう意識的除外にも関係し、均等を認めない場合に該当することもあるであろう。しかし出願時に存在していた物で置換すれば必ず均等が認められないというものではなく、ケース・バイ・ケースで判断されよう」（同頁本文）。「既存の同効材であり、本来特許請求の範囲に含めて記載することができた場合には均等論が否定される場合が多いであろう。そうでないと特許請求の範囲を当初から誠実に記載した者と、不誠実に記載した者との均衡がとれないからである」（同頁注26）と述べる。



〔判例研究〕 知財高判平28・3・25〔均等論〕

すれば、特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとする事となる」と述べる。しかし、「特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとする事となる」結果となったとしても、それを正当化するための積極的理由が存在すれば、このような帰結も許されるのではなかろうか。

さらに、出願時同効材について第5要件違反としない理由として、判決は「②……出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある」と説く。しかし、前述のように、出願時同効材に対する均等論適用を否定すべきとする立場は、あくまで、当業者であれば容易にクレームに記載できたはずの技術は、同じく当業者である出願人も記載すべきだということにとどまる。たとえば、発明の属する技術分野において、後に被疑侵害物件に用いられることになる部材それ自体の存在を出願時に当業者が知り得たとしても、この部材等への置換が実際に可能であり、それによって同様の作用効果がもたらされることに、当業者が容易に想到できなかった場合には、同じく当業者である出願人に、当該部材等をクレームに包含するよう要求することは、出願人に過度の負担を課すものであって許されない<sup>19)</sup> 20)。このように、ありとあらゆる侵害態様を予測したクレーム作成が出願人に求められているわけではない。反対に例えば、出願時における当業者が、同効材への置換が可能であることに容易に想到でき、当該同効材をクレームに記載することが可能であったと明らかに認められる場合には、同じく当業者である出

願人も、当該部材等をクレームに記載することは可能であったはずといえるのではないだろうか。具体的には、同効材が出願時の技術常識・周知技術であった場合や、明細書に開示されているがクレームには記載されていない同効材である場合（いわゆる“Dedication Doctrine”が適用されるケース）などのように、これをクレームに包含させることが当業者にとっても可能であったことが明確なケースである<sup>21)</sup>。そして、このように「クレーム作成時点において当業者であればクレームへの記載が可能な技術が存在するにもかかわらず、その記載を行わなかった」ということが明確である場合には、当業者にとっては、同じく当業者である出願人が記載しなかったものについては、もはや技術的範囲から除外されているとの信頼を抱いてもやむを得ないと評価することも許されるのではなかろうか。クレームに特許権の効力範囲を公示する役割を与えた特許法の趣旨に鑑みれば、このような当業者の信頼は保護されなければならない。均等論によってクレームの公示機能が過度に害されてはならないのである。特許法は特許権の効力が及ぶ範囲を可能な限り明確な形で公示すべく、出願人の責任において、明細書に開示した技術のうちで自らが権利化を欲する技術の範囲をクレームに記載させている。したがって、このクレームの記載がそのまま特許権の効力範囲（技術的範囲）となるのが原則である。他方、均等論は、当業者にも記載できなかったと評価されるやむをえないクレームの記載漏れのみを救うものであり、特許発明と技術的思想を同じくしつつ、クレームの構成要件を出願時同効材であるがクレームに記載できなかった技術や後発技術に置換した被疑侵害物件のみを、例外的に技術的範囲に包含する理論と位置づけるべきである。

ただし、本判決も出願時同効材に対する均等論

19) 愛知・前掲〈注18〉190頁。

20) この点は、本判決も「一般的にシス体の幾何異性体としてトランス体が存在することやトランス体のビタミンD構造を出発物質としてビタミンD誘導体の合成を行う方法があることを知っていたとしても、そのことだけをもって、出願人が、出願時に、訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を出発物質とすることを認識していたものと客観的、外形的にみて認められるということとはできない」と述べているところとも関連する。

21) 愛知・前掲〈注18〉190頁。

の適用を一律に肯定するわけではない。「出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき」には、当該他の構成をクレームから意識的に除外したものと理解しうするため、第5要件の「特段の事情」に該当し均等論適用は否定されるとする。そして、この特段の事情が認められる具体例として、①「出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができる」ときと、②「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」があげられている。出願時の当業者が置換を行うことに容易に想到しクレームに記載し得たかどうかという上記の見解とは異なり、出願人自身が実際に置換を認識・想到していたことを示す客観的・外形的事実があるか否かを問題とするわけである。ただし、①は、前述の“Dedication Doctrine”に相当し、出願時同効材に対する均等論適用を否定する上記の見解を含め従来議論されてきた類型である。この類型に該当することを理由に均等論の適用を否定するには、同効材の明細書への記載は抽象的なものでは足りず、当該同効材がクレームに記載されている部材等と代替可能であることが当業者に理解可能な程度に、特定されて具体的に記載されていることが必要だと解される<sup>22)</sup>。本件においては、明細書で引用されていた文献にはトランス体のビタミンD構造を出発物質とする技術について記載があったものの、明細書には出発物質等についてシス体のみならずトランス体が存在しうることについて直接の記載がない以上、このようなケースに直ちに“Dedication Doctrine”が適用できないのは当然である。次に、②はこれまで指摘されてこなかった類型であり、本判決の一

つの特徴となっている。しかし、出願時の技術常識・周知技術や明細書の記載のように当業者が容易に認識可能な事情を超えた出願人の論文等の記載まで考慮することを要請するのは、法的安定性<sup>23)</sup>の見地からもいきすぎだといわざるを得ない。とりわけ、企業と研究者による共同研究開発など多数人による共同発明・共同出願のケースにおいて、発明者・出願人の公表論文等のすべてを考慮に入れなければならないとなると、弊害はことさらに大きくなる<sup>24)</sup>。このような判断資料の不明確性が生じるのも、当業者を基準とした出願時における置換可能性・容易想到性（クレームへの記載可能性）ではなく、出願人自身が同効材への置換を認識していた客観的事実があるか否かを基準に据えてしまったことに遠因があるともいえよう。

※本稿は、2016年8月5日開催の比較法研究センター主催知的財産判例研究会における報告を基にしている。研究会では、出席された先生方から、数々の貴重なご教示を賜った。記して謝意を表したい。

また、本研究はJSPS科研費「基盤研究(C)：課題番号15K03241」の助成を受けたものである。

22) See, *Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co.*, 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002), *PSC Computer Prods. Inc. v. Foxconn Int'l*, 355 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2004), *Pfizer Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.*, 429 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2005), *SanDisk Corp. v. Kingston Tech. Co.*, 695 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2012).

23) 田村・前掲〈注13〉29頁。

24) 松田俊治「均等論——知財高裁平成28・3・25大合議判決の評価を中心に」ジュリ1499号54頁も参照。